

## 美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）第18條修正案之觀察



美國國會於今年5月針對美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）第18條提出擴張性修法。美國發明法第18條係規範專利改革過渡期間涵蓋商業方法專利之複審程序（Transition Program for Cover Business Method Patents Review，CBM），並且定有落日條款，預計將在2020年9月16日失效。本次修正案研擬將落日條款刪除以外，將適用對象從原先適用於金融產品或服務（a financial product or service）之商業方法專利（Business Method Patents）修正為適用於企業、商品或服務（used in the practice, administration, or management of enterprise、product or service）之商業方法專利，此將擴張商業方法專利複審程序之適用範圍。

奇異電子（GE Co.）、3M（3M Co.）、禮來（Lilly & Co.）、施樂（Xerox Corp.）等多家產業界知名公司於今年（2013）9月19日發出聯合信函反對美國國會此次針對美國發明法第18條的擴張性修法。信中表示本次修法將意味著數據處理專利（Data Processing Patents）等尖端的癌症治療方法到汽車安全系統等都可能包含在內，可提起專利侵權的範圍將擴大至難以界定的程度，再者刪除落日條款，會造成諸多不確定性與風險阻礙科技創新的持續投入。

然而，產業界並非意見一致，諸如谷歌（Google Inc.）、臉書（Facebook Inc.）、沃爾瑪（Wal-Mart Stores Inc.）等知名公司則立場相左，早於今年7月即率先表示贊成，聲明此次修法提供創新者一個積極保護自身專利的具體手段。由此足見歐巴馬政府與立法者在專利法制改革中，必然要面對難以預測的產業效應和衝擊，從而增加其制度改革策略思考和制度設計的難度。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

### 相關連結

- [Jennifer Martinez and Brendan Sasso, Google, Facebook, Wal-Mart, Macy's call on Congress to Combat patent trolls, The Hill Technology Blog \(July 30, 2013, 08:33 p.m.\)](#)
- [Mark Bohannon, Expanding the](#)
- [Patent Quality Improvement Act of 2013, S. 866, 113th Cong. § 18 \(2013\)](#)



林冠宇  
主任 編譯整理

上稿時間：2013年10月

資料來源：

Leahy-Smith America Invents Act of 2011, Pub. L. No. 112-129, § 18, 125 Stat. 284, 329-331(2012).

Patent Quality Improvement Act of 2013, S. 866, 113th Cong. § 18 (2013), <http://beta.congress.gov/bill/113th/senate-bill/866> (last visited Oct. 22, 2013).

Mark Bohannon, Expanding the 'Covered Business Method' program: Sensible patent reform ... and why opponents have it wrong, OPENSOURCE.COM, Sep. 24, 2013, <http://opensource.com/law/13/9/cbm-patent-reform-expansion> (last visited Oct. 22, 2013).

Jennifer Martinez and Brendan Sasso, Google, Facebook, Wal-Mart, Macy's call on Congress to Combat patent trolls, The Hill Technology Blog (July 30, 2013, 08:33 p.m.), <http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/314565-facebook-google-wal-mart-macys-call-on-congress-to-combat-patent-trolls> (last visited Oct. 22, 2013).

 推薦文章